

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT**

NOTIFICATION CONCERNING  
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL  
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY  
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION  
TREATY)  
(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

Weickmann & Weickmann

WEICKMANN & WEICKMANN  
Postfach 860 820  
81635 München  
ALLEMAGNE

*18. JAN. 2006*  
Frist:  
Patentanwälte

Date of mailing (day/month/year)  
12 January 2006 (12.01.2006)

Applicant's or agent's file reference  
32414P WO

**IMPORTANT NOTICE**

International application No.  
PCT/EP2004/006917

International filing date (day/month/year)  
25 June 2004 (25.06.2004)

Priority date (day/month/year)  
25 June 2003 (25.06.2003)

Applicant

GLASER, Roland et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Ellen Moyse

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 89 75

# PATENT COOPERATION TREATY

## PCT

### INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 32414P WO	<b>FOR FURTHER ACTION</b>		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/006917	International filing date ( <i>day/month/year</i> ) 25 June 2004 (25.06.2004)	Priority date ( <i>day/month/year</i> ) 25 June 2003 (25.06.2003)	
International Patent Classification (8th edition unless older edition indicated) See relevant information in Form PCT/ISA/237			
Applicant GLASER, Roland			

1. This international preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).
2. This REPORT consists of a total of 8 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. I	Basis of the report
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. II	Priority
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. III	Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
<input type="checkbox"/>	Box No. IV	Lack of unity of invention
<input checked="" type="checkbox"/>	Box No. V	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
<input type="checkbox"/>	Box No. VI	Certain documents cited
<input type="checkbox"/>	Box No. VII	Certain defects in the international application
<input type="checkbox"/>	Box No. VIII	Certain observations on the international application

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis .2).

Date of issuance of this report 03 January 2006 (03.01.2006)
---

Authorized officer
--------------------

Ellen Moyse
-------------

Telephone No. +41 22 338 89 75
--------------------------------

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland
---

Facsimile No. +41 22 740 14 35
--------------------------------

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

Abständer: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

29/11/04  
siehe Formular PCT/SA/220

REC'D	05 NOV 2004
WIPO	PCT

PCT

## SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHENBEHÖRDE

(Regel 43bis.1 PCT)

Absendedatum  
(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/SA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts  
siehe Formular PCT/MSA/220

## WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/006917

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)  
25.06.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)  
25.06.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK  
A61P5/50, A61K35/78

Anmelder  
GLASER, Roland

### 1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
- Feld Nr. II Priorität
- Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
- Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
- Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
- Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
- Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

### 2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem Internationale Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/SA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/SA/220.

### 3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/SA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt  
D-80298 München  
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 eprmu d  
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Greif, G

Tel. +49 89 2399-8659



**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
  - Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
  - a. Art des Materials
    - Sequenzprotokoll
    - Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
  - b. Form des Materials
    - in schriftlicher Form
    - in computerlesbarer Form
  - c. Zeitpunkt der Einreichung
    - in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
    - zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
    - bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3.  Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt bzw. nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. II Priorität**

1.  Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(a)).

Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43bis.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43bis.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmelde datum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

## **SCHRIFTLICHER BESCHEID DER INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/006917

### **Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

Folgende Teile der Anmeldung wurden nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erforderlicher Tätigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:

die gesamte internationale Anmeldung,  
 Ansprüche Nr. 26-35

### Begründung:

Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. 26-34 im Bezug auf gewerbliche Anwendbarkeit, 35 (Regel 67 PCT) beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (*genaue Angaben*):

siehe Beiblatt

- Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):
- Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.
- für die gesamte Anmeldung oder für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.
- Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil
  - die schriftliche Form  nicht eingereicht wurde.
  - nicht dem Standard entspricht.
- die computerlesbare Form  nicht eingereicht wurde.
- nicht dem Standard entspricht.
- Die Tabellen zum Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebener technischen Anforderungen.
- Siehe Beiblatt für weitere Angaben.

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER  
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/006917

---

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der  
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur  
Stützung dieser Feststellung**

---

**1. Feststellung**

Neuheit	Ja: Ansprüche 13-34 Nein: Ansprüche 1-12
Erfinderische Tätigkeit	Ja: Ansprüche Nein: Ansprüche 1-34
Gewerbliche Anwendbarkeit	Ja: Ansprüche: 1-25 Nein: Ansprüche:

**2. Unterlagen und Erklärungen:**

**siehe Beiblatt**

**Zu Punkt III**

**Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit**

1. Nach Regel 67 PCT wird für Planzen Spezies, den Gegenstand von Patentanspruch 35, kein Gutachten über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit erstellt.
2. Die Ansprüche 26-34 beziehen sich auf einen Gegenstand, der nach Auffassung dieser Behörde unter die Regel 67.1 (iv) PCT fällt. Daher wird über die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstands dieser Ansprüche kein Gutachten erstellt (Artikel 34(4) a) (i) PCT).

**Zu Punkt V**

**Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1. Es wird auf das folgende Dokument verwiesen:  
D1: [Online] 27. April 2003 (2003-04-27), XP002300492 Gefunden im Internet:  
URL:[www.biopark.org/ayarecipe.html](http://www.biopark.org/ayarecipe.html) [gefunden am 2004-10-12]  
D2: DATABASE BIOSIS [Online] BIOSCIENCES INFORMATION SERVICE,  
PHILADELPHIA, PA, US; April 1998 (1998-04), TOKARNIA CARLOS  
HUBINGER ET AL: "Experimental poisoning in rabbits by, *Mascagnia* sp  
(Malpighiaceae) collected in the State of Santa Catarina, southern Brazil"  
XP002300494 Database accession no. PREV199800489138  
D3: [Online] 1996, XP002300493 Gefunden im Internet:  
URL:[www.uapress.arizona.edu/books/bid977.htm](http://www.uapress.arizona.edu/books/bid977.htm) [gefunden am 2004-10-12]
2. Neuheit  
D1 offenbart die medizinische Verwendung von *Mascagnia* im allgemeinen in der schamanischen Medizin Südamerikas. Es ist daher neuheitsschädlich für Patentansprüche 1 und 6. Patentansprüche 2-5 und 7-12 gelten nicht als neu, weil Angaben über eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung (zum Beispiel "zur Prophylaxe oder Behandlung von Diabetes", Anspruch 2) ausser Acht gelassen werden (PCT Richtlinien, IV.-7.6). Daher beinhaltet der Gegenstand der

Patentansprüche 2-5 und 7-12 nichts weiter als das medizinische Präparat per se. Derselbe Einwand gilt gegenüber Dokument D3.

**3. Erfinderische Tätigkeit**

Patentansprüche 13-34 sind nicht erfinderisch, da in der Anmeldung keinerlei experimentellen oder klinischen Resultate vorliegen, die zeigen, ob die beanspruchte Aktivität überhaupt vorliegt.

Ausserdem weist D2 darauf hin, dass *Mascagnia* sp. sehr giftig sind; es ist daher nicht offensichtlich, eine Pflanze der Gattung zur Therapie zu verwenden, vor allem, da keine klinischen Resultate mit genauem therapeutischen Vorgehen vorliegen.

**4. Gewerbliche Anwerndbarkeit**

Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 13-34 gewerblich anwendbar sind, gibt es in den PCT-Vertragsstaaten keine einheitlichen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zu-gelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

**5. Art. 5 PCT**

Patentansprüche 1-34 entsprechen nicht den Anforderungen von Art. 5 PCT, da die Anmeldung die Erfindung nicht genügend klar und vollständig offenbart, dass sie von einem Fachmann durchgeführt werden kann.

**6. Art. 6 PCT**

Der in dem Anspruch 1 benutzte Ausdruck "Oekotypen" ist vage und unklar und läßt den Leser über die Bedeutung des betreffenden technischen Merkmals im Ungewissen. Dies hat zur Folge, daß die Definition des Gegenstands der Patentansprüche 1-34 nicht klar ist (Artikel 6 PCT).

From the INTERNATIONAL BUREAU

**PCT**

NOTIFICATION OF TRANSMITTAL  
OF COPIES OF TRANSLATION  
OF THE INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT  
ON PATENTABILITY  
(CHAPTER I OR CHAPTER II  
OF THE PATENT COOPERATION TREATY)  
(PCT Rules 44bis.3(c) and 72.2)

To:

WEICKMANN & WEICKMANN  
Postfach 860 820  
81635 München  
ALLEMAGNE

Weickmann & Weickmann  
Patentanwälte

18. MAI 2006

Frist:

Date of mailing (day/month/year)  
11 May 2006 (11.05.2006)

Applicant's or agent's file reference  
32414P WO

**IMPORTANT NOTIFICATION**

International application No.  
PCT/EP2004/006917

International filing date (day/month/year)  
25 June 2004 (25.06.2004)

Applicant

GLASER, Roland et al

**1. Transmittal of the translation to the applicant.**

The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation of the international preliminary report on patentability (Chapter I).



The International Bureau transmits herewith a copy of the English translation of the international preliminary report on patentability (Chapter II).

**2. Transmittal of the copy of the translation to the designated or elected Offices.**

The International Bureau notifies the applicant that copies of that translation have been transmitted to the following designated or elected Offices requiring such translation:

None

The following designated or elected Offices, having waived the requirement for such a transmittal at this time, will receive copies of that translation from the International Bureau only upon their request:

AE, AG, AL, AM, AP, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EA, EC, EE, EG, EP, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OA, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW

**3. Reminder regarding translation into (one of) the official language(s) of the elected Office(s).**

The applicant is reminded that, where a translation of the international application must be furnished to an elected Office, that translation must contain a translation of any annexes to the international preliminary report on patentability (Chapter II).

**It is the applicant's responsibility to prepare and furnish such translation directly to each elected Office concerned within the applicable time limit (Rule 74.1). See Volume II of the PCT Applicant's Guide for further details.**

The International Bureau of WIPO  
34, chemin des Colombettes  
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Ellen Moyse

Facsimile No.+41 22 740 14 35

Facsimile No.+41 22 338 89 75